

# arrest

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer hof : 200.311.467/01  
Zaaknummer rechtbank : 581197 / HA ZA 19-1057

### Arrest van 9 april 2024

in de zaak van

**Monshoe Fashion B.V.**,  
gevestigd in Waalwijk,  
appellante,  
advocaat: mr. N. Ruyters, kantoorhoudend in Breda,

tegen

**PUMA SE**,  
gevestigd in Herzogenaurach, Duitsland,  
verweerster,  
advocaat: mr. C.S. Mastenbroek, kantoorhoudend in Ouderkerk aan de Amstel.

Het hof zal partijen hierna noemen Puma en Monshoe.

### 1. De zaak in het kort

- 1.1 In deze zaak vordert Puma op grond van merkinbreuk dat het Monshoe wordt verboden schoenen te verhandelen waarop een volgens Puma inbreukmakend teken is aangebracht. Op haar beurt heeft Monshoe de vervallenverklaring gevorderd van de twee beeldmerken waarop Puma zich in deze procedure beroept, omdat deze gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren niet normaal zouden zijn gebruikt.
- 1.2 De rechtbank heeft de vordering tot vervallenverklaring afgewezen en de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen van Puma grotendeels toegewezen. Het hof komt ten aanzien van de vervallenverklaring tot hetzelfde oordeel als de rechtbank, maar wijst de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen af. Volgens het hof is de mate van overeenstemming tussen de beeldmerken en het teken te gering om te kunnen concluderen dat het relevante publiek daartussen een verband zal leggen dan wel sprake is van verwarringsgevaar.

### 2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
  - de dagvaarding van 25 mei 2022, waarmee Monshoe in hoger beroep is gekomen

- 
- van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 2 maart 2022;
  - de memorie van grieven van Monshoe, met producties;
  - de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep van Puma, met producties;
  - de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep, met producties.
  - de ten behoeve van de hierna te noemen mondelinge behandeling overgelegde producties 64a tot en met 87 van Puma en 46 tot en met 58 van Monshoe.

2.2 Op 15 januari 2024 hebben partijen hun zaak door hun advocaten aan de hand van overgelegde pleitnotities doen bepleiten. Vervolgens heeft het hof arrest bepaald.

### 3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 In hoger beroep staat, met inachtneming van hetgeen Monshoe onweersproken onder **grief 2 in principaal hoger beroep** heeft aangevoerd, het volgende vast.
- 3.2 Puma is één van de grotere sport- en lifestylemerken ter wereld. Zij houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van (sport)schoenen, (sport)kleding en accessoires.
- 3.3 In 1960 heeft Puma een internationale merkregistratie gedaan van het logo dat zij in 1958 heeft ontworpen: de formstrip

PUMA *form strip*



- 3.3 Puma heeft nadien vele beeldmerken met de formstrip geregistreerd met gelding in de Benelux of de Europese Unie, waaronder:
- de op 11 juli 1978 ingeschreven internationale merkregistratie voor de klassen 18, 25 (o.a. (sport)schoenen) en 28, met onder meer gelding in de Benelux, van het beeldmerk met registratienummer 439162 (hierna ook te noemen: het Benelux beeldmerk):



- de op 12 maart 2014 ingeschreven Uniemarkregistratie voor klasse 25 (o.a. (sport)schoenen) van het beeldmerk met registratienummer 12697066 (hierna ook te noemen: het Uniebeeldmerk):



Beide merkregistraties gezamenlijk zullen hierna ook worden aangeduid als de beeldmerken

3.4 Monshoe is een groothandel in damesschoenen en aanverwante producten. Ook ontwerpt en ontwikkelt Monshoe schoenen die zij grotendeels zelf verhandelt. Monshoe verkoopt haar damesschoenen onder de merken Shoecolore en Pearlz, voorzien van een langwerpige onderaan afgebogen streep (hierna ook: het teken).

3.5 De schoen Shoecolore wordt aangeboden in diverse kleurstellingen, waaronder:



3.6 De schoen Pearlz wordt ook aangeboden in diverse kleurstellingen, waaronder:



3.7 De hier bedoelde schoenen van Monshoe zijn voorzien van het volgende teken



#### 4. Procedure bij de rechtbank

4.1 Puma heeft Monshoe gedagvaard en, samengevat, gevorderd dat Monshoe wordt bevolen elk gebruik van het volgens Puma inbreukmakende tekente staken, met nevenvorderingen. Volgens Puma is zowel sprake van merkinbreuk als bedoeld in art. 9 lid 2 sub c UMVo en 2.20 lid 2 sub c BVIE (bekend merk) als art. 9 lid 2 sub b UMVo en 2.20 lid 2 sub b BVIE (verwarringsgevaar overeenstemmend teken). Monshoe heeft de vorderingen betwist en op haar beurt in reconventie vervallenverklaring van de beeldmerken gevorderd omdat deze volgens Monshoe in de periode 2014 - 2019 niet normaal zijn gebruikt.

4.2 De rechtbank heeft de vorderingen van Puma (grotendeels) toegewezen, de vordering van Monshoe tot vervallenverklaring afgewezen en Monshoe in conventie en reconventie in de (volledige) kosten veroordeeld.

## 5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 Monshoe is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft verschillende grieven tegen het vonnis aangevoerd. Monshoe heeft haar eis gewijzigd en vordert nu in hoger beroep dat haar vorderingen in reconventie alsnog zullen worden toegewezen, de vorderingen in conventie van Puma alsnog zullen worden afgewezen en Puma zal worden veroordeeld tot vergoeding van door Monshoe als gevolg van executie van het vonnis geleden schade, met veroordeling van Puma in de volledige kosten van beide instanties.
- 5.2 Puma heeft de vorderingen bestreden, geconcludeerd tot afwijzing van het principaal hoger beroep en op haar beurt in incidenteel hoger beroep gevorderd dat haar vorderingen, waaronder haar schadevordering, alsnog geheel zullen worden toegewezen, met veroordeling van Monshoe in de volledige kosten van het (principaal en incidenteel) hoger beroep.

## 6. Beoordeling in principaal en incidenteel hoger beroep

### *Internationale bevoegdheid*

- 6.1 De Nederlandse rechter is op grond van art. 124 aanhef en onder a en d UMVo en 4.6 lid 4.6 lid 1 en 4 BVIE (internationaal) bevoegd om kennis te nemen van zowel de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen van Puma als de tegenvordering van Monshoe tot vervallenverklaring van de beeldmerken waarop Puma haar vorderingen heeft gebaseerd.

### *Aanvullende producties en memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep*

- 6.2 Puma heeft voorafgaand aan de zitting per e-mail bezwaar gemaakt tegen de toelichting die Monshoe heeft gegeven bij haar op 15 januari 2024 aanvullend overgelegde producties 46 tot en met 56, alsmede tegen de nadien nog overgelegde productie 57. Monshoe heeft hierop gereageerd.
- 6.3 Het hof verworpt de door Puma gegeven bezwaren. De gegeven toelichtingen op de producties zijn niet van zodanige omvang dat daarmee een nieuwe schriftelijke ronde zou zijn genomen. Ook heeft Puma ter zitting, waarvoor verlengde spreektijd was verleend, voldoende gelegenheid gehad op de stukken en daarbij gegeven toelichting te reageren. Dit laatste geldt ook voor de als productie 57 door Monshoe overgelegde (van de eigen website van Puma afkomstige) afbeeldingen. Zoals uit het navolgende zal blijken, zijn laatstgenoemde stukken overigens niet beslissend in dit hoger beroep, zodat Puma in zoverre ook belang mist bij haar bezwaar.
- 6.4 Wel is het hof van oordeel dat Puma terecht heeft geklaagd dat Monshoe in haar memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep ten onrechte ook is ingegaan op onderdelen van het debat die uitsluitend in het principaal hoger beroep thuishoren. Het hof zal deze onderdelen uit die memorie buiten beschouwing laten.

### *Diverse klachten*

- 6.5 Monshoe heeft onder de **grievens 1, 3 en 4 in principaal hoger beroep** bezwaren geuit tegen volgens haar onvolledige weergave van processtukken en argumenten in het

bestreden vonnis en een daarin volgens haar onjuist gekozen volgorde van beoordeling. Het hof zal hierna de toewijsbaarheid van de vorderingen opnieuw beoordelen, met inachtneming van de daartoe door partijen aangevoerde argumenten. Deze grieven behoeven daardoor geen verdere (afzonderlijke) bespreking.

*Vordering tot vervallenverklaring wegens ononderbroken niet-gebruik*

- 6.6 Het hof zal eerst beoordelen of, zoals Monshoe stelt, de beeldmerken waarop Puma haar inbreukvorderingen baseert, zijn vervallen wegens niet-gebruik.
- 6.7 Het hof stelt voorop dat krachtens art. 2.27 lid 2 jo. 2.23bis BVIE en 18 lid 1 jo. 58 lid 1 sub a UMVo het merkenrecht vervalt voor zover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt in het Benelux-gebied respectievelijk de Unie. Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Bij de beoordeling of aan deze voorwaarden is voldaan dient de rechter te letten op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale of kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie of regelmaat ervan.<sup>1</sup> De bewijslast voor normaal gebruik in een lidstaat rust op de merkhouder<sup>2</sup>. In een procedure tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een merk kan de verzoekende partij niet worden verplicht om een marktonderzoek te verrichten naar het eventuele gebruik en om, in de mate van het mogelijke, haar vordering met een gesubstantieerd betoog te onderbouwen.<sup>3</sup> Het tijdstip dat in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of de ononderbroken periode van vijf jaar is verstreken, is het tijdstip waarop de reconventionele vordering tot vervallenverklaring van het uniemerk is ingesteld.<sup>4</sup>
- 6.8 Partijen zijn het erover eens dat in ieder geval de jaren 2015 tot en met 2018 binnen het hier relevante tijdvak van vijf jaar liggen. Naar het oordeel van het hof heeft Puma met productie 65 en de daarin opgenomen verwijzingen naar onder meer haar producties 27, 28, 47, 48 genoegzaam toegelicht en onderbouwd dat (tenminste) in deze periode (2015 – 2018) van normaal gebruik van deze beeldmerken sprake is geweest. Deze producties – waaronder facturen aan verkopers en promotiemateriaal – laten zien dat de beeldmerken tamelijk intensief en op vrij ruime schaal in de Benelux en diverse landen van de Unie zijn gebruikt voor (sport-)schoenen uit klasse 25. Dit geldt temeer indien hierbij wordt betrokken het gebruik van de vergelijkbare Puma-merken die dezelfde karakteristieke uitwaaierende hoofdvorm van de formstrip kennen (prod. 65, verwijzend naar producties 8, 9, 10 en de als producties 71 tot en met 75 overgelegde jaarverslagen over de periode 2015 tot en met 2019). Voor zover Monshoe deze producties in haar memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep heeft bestreden, gaat het om een onderdeel uit die memorie dat buiten beschouwing moet worden gelaten (zie hiervoor, 6.3). Monshoe heeft op de mondelinge behandeling ook de gelegenheid gehad het door Puma nader onderbouwde normaal gebruik te betwisten, maar heeft dit niet meer (voldoende gemotiveerd) gedaan.

<sup>1</sup> HvJEU 19 december 2012, ECLI:EU:2012:816 (Leno/Hagelkruis).

<sup>2</sup> HvJEU 22 oktober 2020, ECLI:EU:2020:854 (Ferrari/DU).

<sup>3</sup> HvJEU 10 maart 2022 ECLI:EU:C:2022:174 (Maxxus/Globus).

<sup>4</sup> HvJEU 17 december 2020, ECLI:EU:C:2020:1044 (Husqvarna/Lidl).

6.9 Ook voor de klassen 18 (o.a. lederwaren en tassen), en 28 (o.a. sport equipment) heeft Puma in hoger beroep met haar aanvullende producties, in het bijzonder de producties 67c en 68 (waaronder een groot aantal productafbeeldingen en facturen van de afgebeelde producten) en 71 tot en met 75 (jaarverslagen over de periode 2015 tot en met 2019) het normaal gebruik van de beeldmerken en van verwante beeldmerken in de periode 2015 tot en met 2019 voldoende toegelicht en onderbouwd. Aan dit ruimschoots onderbouwde normaal gebruik doet niet af dat, zoals Monshoe onder verwijzing naar haar productie 55 betoogt, zich onder de door Puma getoonde producten ook enkele kledingstukken bevinden waarop (vooral) de naam Puma en/of een roofkat staan afgebeeld.

6.10 De vordering tot vervallenverklaring, gebaseerd op de stelling dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk zou zijn gemaakt, is daarom niet toewijsbaar. De **grievens 6 en 8 tot en met 12 in principaal hoger beroep** falen.

*Merkinbreuk*

6.11 Daarmee is de vraag aan de orde of Monshoe, zoals Puma stelt, door verhandeling van haar Shoecolore en Pearlz-schoenen inbreuk maakt op de merkrechten van Puma. Puma heeft zich hiertoe voor haar Benelux beeldmerk en Uniebeeldmerk beroepen op art. 2.20 lid 2 sub b en c BVIE respectievelijk art. 9 lid 2 sub b en c UMVo.

*Relevant publiek*

6.12 Het gaat in dit geval om sportschoenen en sneakers; consumentenproducten die zijn bedoeld voor het algemene publiek. Bij de beoordeling of aan de criteria voor merkinbreuk is voldaan, dient daarom te worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een gemiddeld aandachtsniveau. Dat het publiek veelal bekend is met onderscheidingstekens op sportschoenen en sneakers is onvoldoende om in dit geval van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau uit te gaan. **Grief 14 in principaal hoger beroep** faalt.

*Merkinbreuk sub c*

6.13 Het hof ziet aanleiding om eerst te beoordelen of sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en 9 lid 2 sub c UMVo (hierna ook: 'merkinbreuk sub c'). Volgens deze bepalingen kan de merkhouders van een bekend merk het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken verbieden wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

*Bekendheid beeldmerken*

6.14 Voor merkinbreuk sub c is allereerst vereist dat het merk waarvan de bescherming wordt ingeroepen bekend is. De daarvoor vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het (oudere) merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang

---

van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.<sup>5</sup>

- 6.15 Puma heeft de gestelde bekendheid van haar onderhavige beeldmerken allereerst onderbouwd met haar producties 77 en 78 en de als producties 71 tot en met 75 overgelegde jaar/kwartaal-verslagen. Hierin staan gegevens over haar wereldwijd (stijgende) omzet van en marketinguitgaven voor Puma-producten, waarbij in die verslagen wordt ingegaan op toegenomen groei in diverse landen in de EU. Gegevens over het marktaandeel van Puma op de markt voor sportschoenen en sneakers in de Benelux en de Unie zijn niet overgelegd. Uit de genoemde producties blijkt dat Puma sponsorcontracten heeft met beroemdheden uit de sport- en entertainmentwereld. Puma heeft in dat verband met productie 66 nader onderbouwd dat reeds vanaf 1958 op afbeeldingen van gesponsorde sporters de formstrip (in verschillende varianten) voorkomt. Ook heeft Puma diverse latere foto's van zulke gecontracteerde beroemdheden die sportschoenen dragen met daarop de formstrip of een verwant beeldmerk overgelegd (prod. 28 en 31a). Verder heeft Puma met de onder 6.6 en 6.7 besproken producties aangetoond dat zij de beeldmerken in de Benelux en de Unie in de periode 2015 tot en met 2019 (tamelijk intensief en op vrij ruime schaal) heeft gebruikt. Mede in het licht van de overgelegde stijgende omzetcijfers, ontbreken aanwijzingen dat dit gebruik sindsdien zou zijn afgenomen.
- 6.16 Het hof zal alle omstandigheden in aanmerking genomen, waaronder het gegeven dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een **familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaiende basisvorm van de formstrip**, veronderstellenderwijs ervan uitgaan dat de beeldmerken de voor art. 9 lid 2 sub c UMVo respectievelijk art. 2.20 lid 2 sub c BVIE minimaal vereiste bekendheid genieten. De overgelegde stukken bieden evenwel onvoldoende houvast om bij de beoordeling van de merkinbreuk sub c uit te kunnen gaan van een grotere dan de – voor 'sub c' minimaal vereiste - aanmerkelijke bekendheid van de onderhavige beeldmerken.

*Overeenstemming en verband tussen merk en teken - algemeen*

- 6.17 Een verdere voorwaarde om merkinbreuk sub c aan te kunnen nemen, is het bestaan van overeenstemming tussen merk en teken. Om de mate van overeenstemming te beoordelen, dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald en globaal te worden beoordeeld. Omdat voor inbreuken sub c geen gevaar voor verwarring is vereist, kunnen inbreuken sub c het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk/teken, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt. Het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen, de soortgelijkheid van de waren en de mate van bekendheid van het oudere merk. De bekendheid en onderscheidend vermogen zijn geen relevante factoren om uit te maken of de conflicterende merken overeenstemmen, maar wel om te beoordelen of het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken legt.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> HvJEG 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 (Chevy) punten 26 en 27.

<sup>6</sup> HvJEG 24 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:177 (Timi Kinder Joghurt), met verwijzingen.

- 6.18 Om te beoordelen of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van merk en teken en de aard van en mate waarin de betrokken waren gerelateerd zijn<sup>7</sup>. Hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk, des te gemakkelijker zal een inbreuk kunnen worden vastgesteld.
- 6.19 Van gebruik van een overeenstemmend teken dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk (verwatering) is sprake als het merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren als afkomstig van de merkhouder, doordat door het gebruik van het teken de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet<sup>8</sup>. Of van een zodanige inbreuk sprake is, moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.<sup>9</sup> De merkhouder moet bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een inbreuk sub c zich in de toekomst voordoet.<sup>10</sup> Het bewijs dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het teken of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.<sup>11</sup> Bij dat bewijs is van geen belang of de gebruiker van het teken commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk.<sup>12</sup>

#### *Overeenstemming en verband*

Zoals hiervoor is overwogen gaat het hof voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuken uit van het algemeen publiek en wordt er (veronderstellenderwijs) ervan uit gegaan dat de beeldmerken een aanmerkelijke mate van bekendheid genieten (maar niet méér dan dat), ook als daarbij de familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaiende basisvorm van de formstrip in aanmerking wordt genomen. De beeldmerken en het teken worden gebruikt voor identieke waar (sneakers). Naar het oordeel van het hof hebben de twee Puma beeldmerken intrinsiek een normaal onderscheidend vermogen en als gevolg van hun aanmerkelijke bekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen. Daar staat tegenover dat de mate van overeenstemming tussen de (hierna opnieuw afgebeelde) beeldmerken en het teken gering is.

<sup>7</sup> HvJEG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (L'Oréal/Bellure), rov. 44.

<sup>8</sup> HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (Intel/Intelmark), punten 29 en 30.

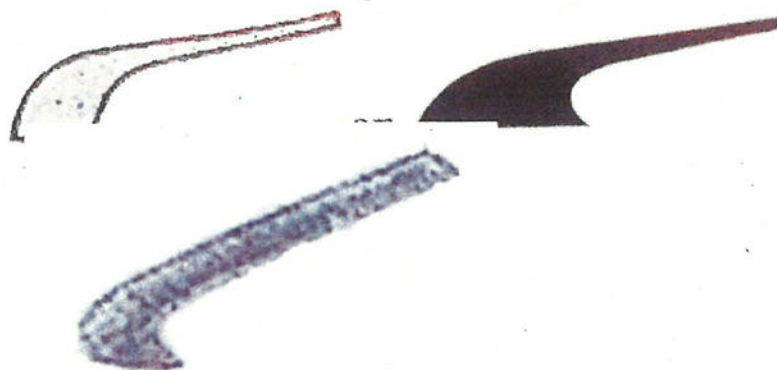
<sup>9</sup> HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (Intel/Intelmark), punt 35.

<sup>10</sup> HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (Intel/Intelmark), punt 38.

<sup>11</sup> HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (Intel/Intelmark), punt 77; HvJEU 14 november 2013, IER 2014/38 (Environmental Manufacturing/OHIM).

<sup>12</sup> HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (Intel/Intelmark), punt 78.





- 6.20 Van begripsmatige of auditieve overeenstemming is geen sprake. De beeldmerken en het teken vertonen visueel weliswaar overeenstemming waar het gaat om een langgerekte streep die naar beneden afbuigt, maar bij het teken ontbreken de elementen die (mede) bepalend zijn voor de karakteristieke vorm van de Puma-formstrip, te weten de verbreding die daarin optreedt van de (linker) bovenkant naar de voet aan de (rechter) onderkant en de uitwaaierende vorm die daarvan het gevolg is. Bij het teken lopen de boven- en onderzijden grotendeels parallel. De bovenzijde van het teken vertoont bij de afbuiging naar beneden voor het oog eenzelfde scherpe hoek als de onderzijde en roept daarmee het beeld op van een teruggetrokken haak. Bij het Beneluxmerk is alleen aan de binnenzijde sprake van een dergelijke scherpe terugtrekkende hoek, maar heeft de buitenzijde een meer flauwe hoek die juist naar buiten uitloopt, hetgeen nog meer opvalt bij het Uniemerkt. Deze karakteristieke uitwaaierende vorm, waardoor de beeldmerken ook aanmerkelijk breder eindigen dan het teken, is een dominerend element van de beeldmerken. Ook de lange zijden van merk en teken verschillen in dit opzicht: bij de beeldmerken is ook daarbij al sprake van een sterker uitwaaierende vorm, terwijl de onder- en bovenzijde van het lange deel van het teken vrijwel parallel lopen. Het teken oogt hierdoor over het geheel ook veel smaller dan de beeldmerken. Een ander opvallend verschil is de scherpere hellingshoek van het bovenste lange deel van het teken, vergeleken met de geringere hellingshoek van dat deel van de beeldmerken. Tot slot beginnen de beeldmerken (rechtsboven) smaller dan het teken, wat het uitwaaierend effect van de beeldmerken versterkt. Gelet op deze verschillen bestaat, globaal beoordeeld, weliswaar enige visuele overeenkomst, maar die is (zeer) gering.
- 6.21 Hoewel in dit geval sprake is van (veronderstellenderwijs aangenomen) aanmerkelijk bekende beeldmerken, met een verhoogd onderscheidend vermogen, die worden gebruikt voor identieke waar als het teken, is de mate van overeenstemming niet groot genoeg voor het relevante publiek om al met al een verband tussen merk en teken te leggen. Dat de beeldmerken onderdeel zijn van een familie van merken maakt het voorgaande niet anders, omdat hun gemeenschappelijke karakteristieke vormkenmerken nu juist afwezig zijn bij het teken. Gezien het voorgaande kan verder in het midden blijven of het publiek het teken als loutere versiering of (ook) als merk opvat.
- 6.22 Dat het publiek geen verband zal leggen tussen de (formstrip)beeldmerken en het teken, vindt bevestiging in (met name) de door Monshoe in hoger beroep overgelegde marktonderzoeken. In die onderzoeken luidt de conclusie telkens dat het onderzochte publiek (afgerond) geen verband legt tussen het teken en de (beeld)merken van Puma. Het gaat bij deze zes onderzoeken steekproeven onder telkens (ongeveer) 500 vrouwen

en 500 mannen van 18 tot en met 40 jaar in achtereenvolgens Nederland (prod. 38 a en b), België (prod. 38 c en d) en Duitsland (prod. 38 e en f). Monshoe heeft de onderzoeksopzet van deze zes rapporten nader laten toelichten en beoordelen door de deskundigen Häcker en Bijmolt (prod. 39a, 44 en 45). Het hof ziet mede gelet op deze toelichtingen, waarin ook gemotiveerd is ingegaan op de door Puma en haar General Counsel IP N. Harriman van Puma geuite kritiek, onvoldoende aanleiding om eraan te twijfelen dat deze onderzoeken niet voldoen aan de daaraan te stellen formele eisen duidelijkheid en controleerbaarheid van de gestelde vragen, de groep van respondenten, de gegeven antwoorden en wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Met afzonderlijke steekproeven onder 18 tot en met 40 jarige vrouwen en mannen heeft Monshoe een aanzienlijk deel van het relevante publiek onderzocht en de uitkomsten zijn onder beide groepen en in de verschillende landen opmerkelijk gelijklopend. In de rapporten is ook toegelicht waarom onderzoek onder een jongere categorie consumenten van 14 tot 18 jarigen bezwaarlijk is, terwijl aanknopingspunten dat de onderzoeken onder die specifieke groep tot andere uitkomsten zouden leiden ontbreken. Puma heeft haar andersluidende stelling ook niet met eigen onderzoek onderbouwd, daargelaten dat Monshoe gemotiveerd heeft betwist dat de doelgroep voor de van de twee beeldmerken voorziene sportschoenen en sneakers beperkt zou zijn tot 14 tot 18 jarige meisjes/vrouwen. Ook indien ervan zou worden uitgegaan dat de doelgroep van de onderhavige schoenen vooral uit vrouwen zou bestaan, doet dit aan de onderzoeksresultaten nog niet af, nu vrouwen en mannen afzonderlijk zijn bevraagd met overigens opvallend gelijklopende uitkomsten.

- 6.23 Het in Nederland, België en Duitsland verrichte onderzoek is verder territoriaal niet zo beperkt opgezet dat dit niet representatief zou zijn voor in ieder geval de Benelux. Daarnaast heeft Monshoe (onweersproken) toegelicht dat juist in Duitsland Puma een relatief grote bekendheid geniet zodat de conclusies uit het Duitse onderzoek, dat het publiek ook daar geen verband, legt extra gewicht in de schaal leggen. Dat bij het onderzoek aan de respondenten geen schoenen van Puma zijn getoond, doet niet (voldoende) af aan in ieder geval de conclusie dat de respondenten die met de schoenen van Monshoe en het daarop aangebrachte teken worden geconfronteerd, geen verband leggen met de (ook volgens Puma) bekende formstrip-beeldmerken van Puma. Van de zijde van Puma is geen marktonderzoek overgelegd dat haar stelling ondersteunt dat het relevante publiek wel het vereiste verband tussen de beeldmerken en het teken zal leggen. Het hof tekent bij al het voorgaande aan dat ook in deze zaak de marktonderzoeken niet meer dan een onderbouwing van het eigen standpunt zijn. Dit neemt niet weg dat de hiervoor besproken onderzoeken, aangezien daartegen geen doeltreffende argumenten zijn ingebracht, een bevestiging vormen voor het hiervoor reeds gegeven oordeel, dat de mate van overeenstemming te gering is voor het publiek om het voor inbreuk sub c vereiste verband te leggen.
- 6.24 De slotsom is dat de vorderingen van Puma niet op grond van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub c UMVo kunnen worden toegewezen. **De grieven 13 en 15 tot en met 17 in principaal hoger beroep** slagen in zoverre en behoeven voor het overige geen bespreking. Ook grief 7 in principaal hoger beroep faalt. **Grief 1 in incidenteel hoger beroep** faalt.

---

*Merkinbreuk sub b*

- 6.25 Hiervoor is geoordeeld dat de mate van overeenstemming van de beeldmerken en het teken voor het publiek te gering is om het voor merkinbreuk sub c vereiste verband te leggen. Dit oordeel impliceert dat evenmin sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub b BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub b UMVo. Ook het ontbreken van verwarringsgevaar vindt steun in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken.

*Vorderingen*

- 6.26 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Puma op geen van de daartoe aangedragen grondslagen – merkinbreuk sub b en c – toewijsbaar zijn. In het principaal hoger beroep slaagt **grief 20** gedeeltelijk en behoeven de **grievens 18 en 19** geen verdere bespreking. In het incidenteel hoger beroep faalt **grief 2**, waarmee Puma opkomt tegen de gedeeltelijke afwijzing van haar op merkinbreuk gebaseerde vorderingen.
- 6.27 Het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover daarin de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen grotendeels waren toegewezen en Monshoe in de kosten van de procedure in conventie was veroordeeld. Puma heeft door het vonnis te executeren jegens Monshoe onrechtmatig gehandeld. Omdat Monshoe in eerste aanleg niet alleen verwerende, maar ook eisende partij was, kan haar vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige executie als een toelaatbare eisvermeerdering worden aangemerkt (vgl. HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1263). Voor verwijzing naar de schadestaat is voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Uit de door Monshoe op deze vordering gegeven toelichting volgt dat aan deze voorwaarde is voldaan. De vordering van Monshoe tot vergoeding van schade, nader op te maken bij staat, is daarom toewijsbaar.

*Conclusie en proceskosten*

- 6.28 De conclusie is dat de vordering van Monshoe tot vervallenverklaring van de beeldmerken, noch de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen van Puma toewijsbaar zijn. Wel zal de vordering van Monshoe tot schadevergoeding op te maken bij staat wegens onrechtmatige executie van het vonnis worden toegewezen. Het principaal hoger beroep slaagt gedeeltelijk en het incidenteel hoger beroep faalt.
- 6.29 Puma moet zowel in eerste aanleg in conventie als in (principaal en incidenteel) hoger beroep als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt, zodat Puma in de kosten daarvan zal worden veroordeeld. Het hof is van oordeel dat deze zaak (ook) in hoger beroep is aan te merken als een normale bodenzaak in de zin van de toepasselijke indicatietarieven IE-zaken. Daarvan uitgaande zal het bedrag van de kostenveroordeling worden begroot op € 17.500,- voor de procedure in conventie in eerste aanleg en € 20.000,- voor de procedure in principaal en incidenteel hoger beroep. Daarnaast zal Puma worden veroordeeld in de kosten van de in hoger beroep in het geding gebrachte marktonderzoeken (waaronder de kosten van deskundige Häcker) waarop (kennelijk) de als prod. 58 overgelegde (als zodanig niet betwiste) facturen zien. Naar het hof uit de ter gelegenheid van de mondelinge behandeling door Monshoe gegeven toelichting heeft begrepen, beroept zij zich niet langer op het in eerste aanleg overgelegde onderzoek, zodat de kosten daarvan voor haar rekening blijven.

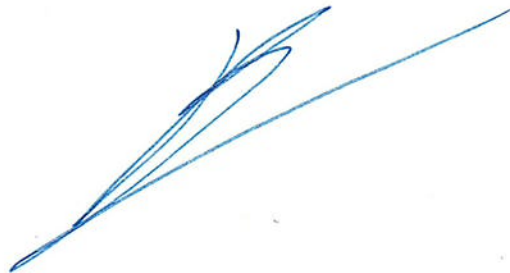
---

## 7. Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 2 maart 2022 voor zover daarin in reconventie de vordering tot vervallenverklaring is afgewezen en Monshoe in de kosten van de procedure in reconventie is veroordeeld, vernietigt dat vonnis voor het overige en doet in zoverre opnieuw recht;
- wijst de vorderingen van Puma af;
- veroordeelt Puma tot vergoeding van als gevolg van de executie van het in conventie gewezen vonnis door Monshoe geleden schade, nader op te maken bij staat;
- veroordeelt Puma in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie, aan de zijde van Monshoe begroot op € 639,- voor griffierecht en € 17.500,- voor salaris overeenkomstig het indicatietarief;
- veroordeelt Puma in de kosten van het principaal en incidenteel hoger beroep, aan de zijde van Monshoe begroot op € 783,- voor griffierecht, € 30.873,64 voor kosten deskundigen en € 20.000,- voor salaris overeenkomstig het indicatietarief;
- veroordeelt Puma in de nakosten begroot op € 178,-, te vermeerderen met € 92,- ingeval Puma veertien dagen na aanschrijving de tijd heeft gehad om in der minne aan deze kostenveroordelingen te voldoen en Monshoe dit arrest heeft moeten laten betekenen;
- bovenstaande kostenveroordeling vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na vandaag, respectievelijk, wat het bedrag van € 92,- betreft, na de datum van betekening;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, M.Y. Bonneur en R.S. Le Poole en in het openbaar uitgesproken op 9 april 2024 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr.  
Advocaat van: app./geint.  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag

N. Ruyters